
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ATAS ACTION FOR PASSING OFF (LEGAL PROTECTION OF MARKS TO ACTION FOR PASSING OFF)

Hj. Sri Ahyani
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail : jurnal@sthb.ac.id

Abstract

Action for passing off is a form of plagiarism against a brand that has a business reputation that has been known to gain an advantage by doing pemboncengan as if the brand being marketed is the original brand, it is meant for consumers instantly interested. Cases like that, obviously can be detrimental to the owner of a registered trademark. Therefore, according to the provisions of Article 15 paragraph (1) and Article 16 paragraph (1) TRIPs which has been introduced into the Act No. 15 of 2001 can be applied to the actors who perform the practice of passing off by keeping the provisions of Article 1 number 1 - her in relation to Article 90 and 91 of Law No. 15 of 2001.

Keywords: Perlindungan Hukum – Merek – Passing Off.

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek di bidang pembangunan ekonomi adalah berkaitan dengan hak milik intelektual yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak milik intelektual, sehingga mendorong negara untuk menyusun pengaturan hak milik intelektual.¹ Hak milik intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk

memberikan pengertian terhadap hak tersebut yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah lain yang digunakan untuk terjemahan IPR adalah Hak Milik Intelektual, kata “milik” lebih tepat digunakan daripada “kekayaan” karena alasan bahwa pengertian “hak milik” memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah “kekayaan”. Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia sendiri hukum harta kekayaan justru terdiri dari dua bagian, yaitu hukum perikatan dan hukum benda.²

Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian

¹ Neni Sri Imaniawati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, 2002, Bandung, hlm. 123.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 75.

ini, maka istilah “milik” lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkrit dan bukan menunjuk pada suatu “harta kekayaan” yang sangat luas. Hak Milik Intelektual lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik, karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya, dengan demikian pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebas-bebasnya.³

Untuk memahami lingkup HMI, perlu diketahui tentang pengertian dan jenis-jenis benda. Pengertian benda (*zaak*) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat diiliki atau yang dapat menjadi obyek hak milik (Pasal 499 KUH Perdata). Sementara itu, menurut terminologi benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek dalam hukum, yaitu orang dan badan hukum. Oleh karenanya yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat diiliki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut KUH Perdata, seperti bulan, bintang, laut, udara dan lain sebagainya.⁴

Dalam sistem hukum perdata Barat, pengertian *zaak* (benda) sebagai obyek hukum tidak hanya meliputi barang yang berwujud (*materiil*) yang dapat ditangkap oleh panca indra, akan tetapi juga barang yang tidak berwujud (*immateriil*), yakni

hak-hak atas barang yang berwujud.⁵ Meskipun pengertian *zaak* dalam KUH Perdata tidak hanya meliputi benda yang berwujud saja, akan tetapi juga benda yang tidak berwujud yang oleh sementara sarjana disebut *zaak* dalam arti bagian dari harta kekayaan,⁶ namun sebagian besar dari pasal-pasal Buku II KUH Perdata adalah mengatur mengenai benda dalam arti benda yang berwujud. Selanjutnya istilah *zaak* dalam KUH Perdata tidak selalu berarti benda, akan tetapi juga dipakai dalam arti sempit. Dalam Pasal 1792 KUH Perdata *zaak* mempunyai arti “*pebuatan hukum*”, dalam Pasal 1354 KUH Perdata *zaak* berarti “*kepentingan*”, dan dalam Pasal 1263 KUH Perdata *zaak* berarti “*kenyataan hukum*”.

Dalam sistem hukum Anglo Saxon, Hak Milik Intelektual diklasifikasi menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industial Property Rights*).⁷ Dari hak Cipta dapat diturunkan lagi Hak Turunan (*Neighbouring Rights*). Contoh Hak Turunan adalah sinetron dari suatu buku novel, siaran televisi dari suatu drama, atau lagu. Dalam hal ini, novel, drama, lagu adalah Hak Cipta (hak asli), sedangkan sinetron, drama televisi dan lagu yang ditayangkan itu adalah Hak Turunan. Hak Milik Perindustrian terdiri dari:⁸

1. Paten, termasuk Paten Sederhana (*Utility Model*), dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*).

³ Ahmad M. Ramli, HAKI : *Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 24.

⁴ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 116.

⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

⁶ Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda : Seksi Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UGM, 1975, hlm. 13.

⁷ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan Mohammad Radjab)* Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 118.

2. Merek adalah merek dagang (*Tredemark*), termasuk merek jasa (*Service Mark*) dan Merek Kolektif (*Collective Mark*). Di samping itu, ada nama Perusahaan (*Trademark*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appelation of Origin*).

Berdasarkan uraian di atas, jenis-jenis Hak Milik Intelektual yang dicakup dalam TRIPs antara lain adalah hak Cipta dan hak-hak yang terkait lainnya (*copyrights and related rights*), Merek Dagang (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), dan Paten (*Patent*). Merek merupakan bagian dari Hak Milik Intelektual dan berbicara tentang merek, menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan sebagai berikut:

“Tanda yang berupa gambar, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dan kombinasi dan unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.

Atas dasar tersebut, maka merek perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak pemegang merek seperti dari praktik *action for passing off*, yaitu suatu praktik peniruan/penjiplakan. *Action for passing off* ini merupakan suatu asas dalam sistem hukum *Commnan Law* yang mempunyai arti perlindungan hukum kepada suatu produk (barang atau jasa) diberikan karena nilai dari produk tersebut telah mempunyai reputasi.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka para pesaing bisnis tidak berhak memakai merek, huruf-huruf, kemasan, citra produk dari produk barang atau jasa tersebut. Jadi *passing off* mencegah pihak lain untuk melakukan beberapa hal, yaitu:⁹

1. Menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain.
2. Menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang atau jasa milik orang lain.

Di samping itu, yang menjadi tujuan perlindungan merek atas praktik *action for passing off* adalah menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibeli itu berasal dari perusahaan pemilik merek, menjamin mutu barang, memberi nama lambang, dan memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah yang ditiru orang lain untuk barang yang sah, untuk barang yang bermutu rendah.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, bahwa perlindungan merek atas praktik *action for passing off* merupakan salah satu cara efektif dan penting dalam rangka perlindungan suatu reputasi bisnis yang mana telah dilakukan oleh pengusaha dalam waktu yang cukup lama dan mengeluarkan biaya yang besar dari bisnisnya, maka hukum merek akan menjadi salah satu hal yang penting bagi Indonesia yang akan meningkatkan kualitas perdagangan internasional.

B. PEMBAHASAN

⁸ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 8.

⁹ Suyud Margono & Amir Pamungkas, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 160.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 160.

1. Action For Passing Off dalam Ketentuan TRIPS dan Undang-Undang Merek Tahun 2001

Salah satu akibat dari keikutsertaan Indonesia ke dalam kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) adalah terpengaruhnya sistem peradilan dan penegakan hukum di bidang HMI di Indonesia. TRIPs sebagai kesepakatan internasional telah secara rinci mengatur berbagai hal berkenaan dengan kedua hal tersebut sebagai upaya perlindungan yang sangat ketat terhadap HMI. Proses penegakan hukum dan peradilan di bidang HMI ini akan menjadi obyek monitoring internasional yang akan dijadikan dasar pengambilan kebijaksanaan-kebijaksanaan penegakan sanksi ekonomi.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HMI lainnya yang terdapat dalam TRIPs. Sampai saat ini Indonesia telah memiliki perundang-undangan di bidang hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman yang telah mengakomodasikan dan telah memuat ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaan (*implementing legislation*) dari TRIPs. Beberapa undang-undang HMI tersebut yang saat berlaku seringkali

memberi kesan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang sebenarnya sangat banyak berbeda. Kenyataan ini menurut Sudargo Gautama¹¹ justru membingungkan dalam penerapannya, karena kemungkinan akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya, oleh karenanya lebih baik dibuat suatu undang-undang baru.

Berkenaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat dikatakan merupakan peraturan implementasi dari TRIPs – WTO. Pengaturan tentang hal ini sebenarnya tidak berarti sama sekali tidak ada, sebab jauh sebelum TRIPs disepakati di Indonesia telah ada ketentuan-ketentuan tentang merek, meskipun belum secara tegas mengelompokkan hal itu sebagai bagian dari HMI yang merupakan implementasi dari TRIPs.

Merek dalam TRIPs diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21, namun berkaitan dengan *passsing off*, kiranya dapat dikemukakan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) berbunyi:

“Tiap tanda atau kombinasi apa pun dari tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa satu perusahaan dari perusahaan lain, dapat merupakan suatu merek dagang. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, elemen-elemen figuratif dan kombinasi dari warna seperti juga halnya dengan kombinasi dari tanda-tanda tersebut dapat

¹¹ Sudargo Gautama dalam Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 73.

disetujui untuk mendaftarkan sebagai merek dagang. Di mana tanda-tanda tidak secara langsung dapat membedakan barang atau jasa yang relevan, para anggota dapat membuat hal yang dapat didaftarkan bergantung pada perbedaan yang didapat melalui penggunaan. Para anggota dapat meminta, sebagai suatu kondisi pendaftaran, bahwa tanda-tanda dapat dilihat dengan jelas”.

Pasal 16 ayat (1) berbunyi:

“Pemilik suatu merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin dari pemilik atas penggunaan dalam hal perdagangan tanda-tanda yang sama atau identik untuk barang atau jasa yang identik atau serupa dengan yang sehubungan dengan merek dagang yang didaftarkan di mana penggunaan tersebut dapat mengakibatkan suatu kesesatan atas keserupannya. Dalam hal penggunaan atas suatu tanda yang identik untuk barang atau jasa yang identik, suatu kesesatan atas keserupaan harus dianggap ada. Hak-hak yang dijelaskan di atas tidak boleh merugikan hak-hak yang telah ada, atau mempengaruhi kemungkinan dari para anggota agar hak-hak menjadi dapat digunakan atas dasar penggunaan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai negara anggota, Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap merek dari perbuatan *passing off* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) TRIPs tersebut. Indonesia sebagai negara anggota TRIPs memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan yang memungkinkan

perseorangan dan badan hukum untuk dipublikasikannya, diberikan kepada pihak lain atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu produk berupa merek yang dikuasainya secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang merek tersebut tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai praktik *passing off* yang mempunyai bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan merek tersebut.

Berkaitan dengan merek atas praktik *passing off*, TRIPs telah memberikan penekanan terhadap apa yang dimaksud dengan praktik-praktik komersial yang tidak jujur, seperti tertuang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) TRIPs. Dalam kalimat negatif dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan praktik-praktik komersial yang tidak jujur atau bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang tidak jujur adalah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji (*wanprestasi* atas suatu kontrak), *wanprestasi* atas kerahasiaan dan bujukan untuk melakukan *wanprestasi*, termasuk diperolehnya merek dengan cara *passing off* oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatutnya mengetahui bahwa praktik *passing off* merupakan praktik persaingan usaha yang curang. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Indonesia sebagai anggota TRIPs – WTO, maka Indonesia harus menyesuaikan

semua ketentuan HMI yang ada dengan ketentuan TRIPs dengan catatan bahwa dalam hal ini harus jauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia.

Action for passing off dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa 10 (sepuluh) tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikannya kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan suatu sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-pejanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, maka disahkannya Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, maka praktik *passing off* merupakan perbuatan yang harus dicegah karena

dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di samping itu tujuan perlindungan merek atas praktik *passing off* adalah menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibeli itu berasal dari perusahaan pemilik merek, menjamin mutu barang, memberi nama lambang, dan memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah yang ditiru orang lain untuk barang yang sah, untuk barang yang bermutu rendah.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai undang-undang yang secara khusus mengatu tentang merek harus dapat diterapkan terhadap praktik *passing off* dengan tetap mengindahkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai pijakan awal untuk menetapkan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai praktik *passing off*. Pasal 1 angka 1 tersebut menyatakan :

“Tanda yang berupa gambar, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dan kombinasi dan unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.

Ketentuan mengenai *passing off* dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak diatur secara khusus, namun perlu ditafsirkan bahwa perlindungan merek atas *passing off* itu sifatnya pada reputasi bisnis atau nama baik (*good will*). Dengan demikian, untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar sebetulnya bisa dengan melalui ketentuan yang ada dalam KUH Perdata sebagaimana dikemukakan oleh Sudargo

¹² N. A. Soetijarto, *Hukum Milik Perindustrian*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 22.

Gautama dan Rizawanto,¹³ walaupun tidak ada pasal tertentu dalam undang-undang merek (termasuk dari praktik *passing off*) dapat dipakai ketentuan umum yang tercantum dalam pengertian “*onrechtmatigedaad*”, perbuatan melawan hukum dalam perumusan yang sangat luas dan dalam hal ini dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan pasal-pasal lain mengenai konkurensi curang dalam Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni Pasal 1 angka 6 yang menyatakan, bahwa:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebenarnya kalau diteliti secara seksama dapat diketahui dari ketentuan pidananya, yaitu Pasal 90 dan Pasal 91, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, dan ketentuan Pasal 91 yang menyatakan : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan....”.

2. Sengketa yang Merupakan Action For Passing Off

Dalam kehidupan perdagangan selalu ada tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan melanggar hukum. Perbuatan tidak terpuji yang melanggar hak-hak perusahaan demikian, khususnya melanggar hak-hak yang berhubungan dengan HMI, ada yang disebut dengan “*passing off*”. *Passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum begitu dikenal. Dengan demikian, istilahnya pun masih seluruhnya asing.

Passing off adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.¹⁴ Tindakan ini bisa terjadi dengan membonceng secara meniru dan memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara membonceng reputasi (*good will*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun bidang hak cipta. Tindakan yang dikenal dengan *passing off* tersebut tidaklah bisa ditanggulangi melalui hukum pada bidang tersebut, karena peninjauan atau tindakan membonceng reputasi suatu hak biasanya tidaklah diatur secara terinci. Dalam pengaturan atas hak milik intelektual tidak seluruhnya yang berhubungan dengan

¹³ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 17.

milik tersebut dapat didaftarkan atau dilindungi, tetapi hal yang tidak didaftarkan dan dilindungi tersebut kenyataannya sering memberikan andil mempertinggi reputasi atau perusahaan maupun si pencipta.

Tidak semua hal yang mengenai merek dapat didaftarkan dan tidak semua merek yang dapat didaftarkan terdaftar. Warna kemasan, tipe huruf dan tata letak cetakan pembungkus suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran suatu produk, tetapi hal-hal tersebut tidaklah dapat didaftarkan. Judul pada buku, koran terbitan berkala, dan karya cipta lainnya bukanlah materi dari hak cipta. Dalam kenyataan kehidupan semua hal yang dapat tidak terlindungi tersebut bahkan lebih banyak memberikan peningkatan reputasi terhadap perusahaan atau si pencipta itu sendiri.

Melihat kesuksesannya dan tingginya reputasi suatu perusahaan dengan produknya, atau keterkenalan seorang pencipta, maka sering orang tergoda untuk menyamainya meskipun dengan cara membonceng. Meniru dengan mengikuti, dan memirip-miripkan, baik bentuk produk barang maupun hasil suatu karya atau nama si pencipta yang telah tinggi reputasinya itu. Adanya pihak yang berbuat demikian, maka memberi akibat terhadap pihak yang telah bereputasi yang tinggi suatu kerugian, yang dapat berupa turunnya omset karena pelanggannya terkecoh sehingga dapat menimbulkan klaim dari pelanggannya. Dengan demikian, diperlukan upaya pencegahan

dan upaya untuk melindungi tindak yang serupa itu.

Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengadakan suatu aksi gugatan, yang dalam sistem *Common Law* biasa dikenal dengan *The Action For Passing Off*. Menurut Copinger:¹⁵

"The action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff's, or by publishing a work where 'get up' so resemble that of the plaintiff's work as to deceive the public into the belief that it is the plaintiff's work, or is associated or connected with the plaintiff".

Berdasarkan pengertian tersebut, Copinger kemudian mengutip pendapat Lord Diplock yang berpendapat, bahwa ada 5 (lima) karakteristik sebagai alasan dalam melakukan aksi *passing off*, yaitu:¹⁶

1. *A misrepresentation.*
2. *Made by a trader in the course of trade.*
3. *To prospective customers of this or ultimate consumers of goods or service supplied by him.*
4. *Which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence).*
5. *Which causes actual damage to a business or goodwill or the trade by whom the action is brought or, in a*

¹⁴ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 265.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 266.

quia timet action, will probably do so”.

Melalui gugatan atas adanya *passing off*, pihak yang dirugikan bisa menggugat pihak yang curang, yaitu orang yang membonceng atas ketenaran dari nama, merek, orang lain yang telah diciptakan dan dibentuk dengan susah payah serta mengeluarkan banyak tenaga dan pembiayaan untuk promosi nama atau merek tersebut yang kualitasnya tinggi sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Tindakan gugatan yang mendasarkan adanya *passing off* ini pada hakikatnya adalah gugatan yang mendasarkan pada perbuatan yang melanggar hukum (*tort*) oleh pihak yang curang. Parker setelah mengikuti dan terjun dalam kasus Spalding lawan Gamage, menyimpulkan bahwa:¹⁷

“Passing off action is a a remedy for the invasion of a right of property, not in the mark, name or get up improperly used but in the business or goodwill likely to be injured by misrepresentation made by passing one persons goods as the goods of another”.

Aksi *passing off* ini memang dirasakan sulit karena pihak yang dirugikan harus bisa menunjukkan reputasinya dari semua yang dimilikinya tentang hal yang tidak bisa didaftarkan, yang telah didaftarkan atau yang belum didaftarkan. Aksi gugatan yang dinamakan *passing off* untuk melindungi nama baik (*good will*), dan menurut logikanya tidak ada aksi *passing off* bila tidak ada *good will*, karena *good will* menyatu tidak berdiri sendiri dari suatu bentuk usaha. Bagi pengusaha baru tindakan untuk menunjukan reputasinya

akan lebih sulit lagi. Pengusaha demikian sangat sulit untuk berhasil dalam gugatan *passing off*. Guna mencegah hal demikian pengusaha baru harus secepatkan mendaftarkan merek miliknya, sehingga bila mereknya ditiru atau dimirip-miripkan akan bisa dilindungi oleh hukum merek. Berbeda dengan tindakan pembocengan dalam hak cipta, meskipun pengarang itu baru dan karya ciptanya juga baru tapi bila telah terkenal dan diakui masyarakat, maka hal tersebut telah menunjukan reputasinya.

Kasus yang terkenal sebagai aksi *passing off* adalah kasus Spalding lawan Gamage (1915). Kasus Aqua di Indonesia dapat diambil contoh sebagai tindakan aksi *passing off*. Pemilik merek Aqua, yaitu PT. Aqua Golden Mississippi merasa pesaingnya melakukan tindakan membonceng reputasinya dengan cara memirip-miripkan mereknya, berupa pencantuman merek Club Aqua, serta merek Aquaria. Juga warna-warna yang dipakai untuk merek-merek yang bersangkutan, bentuk, ukuran, atau format dan kesan selanjutnya dari merek-merek yang bersangkutan. Kita melihatnya bahwa merek tersebut dan dalam barang satu jenis itu ada suatu imitasi atau peniruan secara nyata sekali. Dengan perkataan lain, tanpa melihat reputasi Aqua sebagai contoh, maka pihak pemilik “Club Aqua” dan “Aquaria” tidak akan berusaha pada bidang usaha air botolan tersebut dan tidak akan membuat opmaak dari mereknya yang mirip itu.

Pemilik merek Aqua pada tingkat

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 267.

¹⁷ Parker dalam *Idem*.

kasasi dinyatakan menang, dengan menyakinkan para hakim bahwa dengan adanya merek yang dimirip-miripkan itu merupakan persaingan dagang tidak sehat dengan membongceng ketenaran Aqua dan hal ini merugikan pemilik merek Aqua. Penggugat bisa menunjukkan bahwa reputasinya dicapai dengan mengeluarkan biaya yang besar, sehingga wajar yang membongceng reputasinya harus dinyatakan bersalah. Selain itu, dalam kerangka *passing off* ini, bahwa penambahan kata "Club" pada "Merek Aqua" menunjukkan hanya untuk melabui mata publik dan dapat mengacaukan mengenai asal usul barang hingga adalah layak dianggap harus dibatalkan karena persamaan dalam pokok.

Bila kita telaah dari unsur yang diperlukan dalam melakukan aksi gugatan telah adanya *passing off*, yaitu bahwa pemilik telah mempunyai reputasi atas hal yang dibongceng oleh pihak lain, dan pemilik usaha tersebut telah lama berjalan, maka posisi pemilik Merek Aqua memang baik, yaitu Aqua sebagai merek air mineral telah dikenal luas di kalangan masyarakat, bahkan masyarakat telah secara luas menyebut Aqua hanya untuk air minum mineral. Selain itu, pengusaha pemilik Merek Aqua telah begitu lama menjalankan usahanya dalam bidang air mineral, bahkan merupakan pengusahaan pionir untuk usaha air mineral.

Keputusan seperti ini tidaklah jauh berbeda dengan keputusan yang terdahulunya seperti pada kasus : Salonpas dan Sanoplast, Philip dan Philco, Appolo dan Apollinaris. Kasus seperti ini pada dasarnya merupakan contoh dari *passing off* dan kita melihatnya pada kesan total

(*total induk*) dari merek yang bersangkutan. Dalam hubungan ini diperhatikan pula suara dan lukisan dari merek-merek yang bersangkutan (*beeld en klank*).

3. Penyelesaian Hukum atas Sengketa Action For Passing Off

Reputasi bisnis atau *good will* dalam dunia usaha dipandang sebagai salah satu kunci bagi sukses atau tidaknya suatu bisnis. Banyak pengusaha berlomba-lomba untuk memupuk atau menjaga reputasi dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat konsumen. Dalam rangka memperkenalkan suatu produk yang baru atau menjaga reputasi yang ada, para pelaku bisnis tidak segan-segan mengeluarkan biaya promosi yang cukup besar untuk keperluan periklanan.

Kaidah hukum berfungsi untuk menjaga serta melindungi pemegang atas hak reputasi bisnis tertentu tersebut, dari pihak pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Meskipun reputasi adalah benda ataupun aset yang tidak berwujud (*intangible*), oleh hukum dipandang sebagai suatu harta kekayaan yang harus dilindungi.

Berikut pertanyaan-pertanyaan terhadap perlindungan atas reputasi bisnis atau *good will* produk dari aktivitas bisnis tersebut.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukumnya?
2. Bagaimana dengan suatu merek yang mempunyai reputasi tidak didaftar?
3. Bagaimana terhadap reputasi yang muncul karena iklan, citra

produk, tampilan luar?

Dalam *common law* sistem dikenal dengan prinsip *passing off*, yang mempunyai arti perlindungan hukum diberikan kepada suatu produk (barang atau jasa) diberikan karena nilai dari produk tersebut yang telah mempunyai reputasi. Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka pesaing bisnis tidak berhak memakai merek, huruf-huruf, kemasan, citra produk dari produk barang dan jasa tersebut mempunyai reputasi (biasanya diperoleh dengan jumlah produksi untuk barang), banyaknya orang yang memakai, penyebaran secara teritorial (nasional atau multinasional). *Passing off* mencegah beberapa hal untuk orang lain, yaitu:

1. Menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang atau jasa tersebut milik orang lain.
2. Menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang atau jasa milik orang lain.

Dapat diambil contoh sebagai perbandingan di Australia dalam kasus peniruan nama baik (reputasi), penggugat harus membuktikan hal-hal:

1. Penggugat harus mempunyai reputasi.
2. Tergugat diduga telah menipu konsumen dengan menciptakan kesan bahwa produknya milik tergugat.
3. Penipuan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Pelindungan *passing off* juga diperluas terhadap perlindungan karakter merchandising, yaitu penjualan barang dan jasa dengan cara menghubungkannya

dengan karakter perorangan, karakter tokoh atau fiksi atau film terkenal. Apabila melihat bahwa merek dan perlindungan melalui *passing off* merupakan salah satu cara efektif dan penting dalam rangka perlindungan suatu reputasi bisnis yang mana telah dilakukan oleh pengusaha dengan waktu yang cukup lama dan mengeluarkan biaya dari bisnisnya, maka hukum merek akan menjadi salah satu hal penting bagi Indonesia yang akan meningkatkan kuantitas perdagangan internasional.

Passing off tidak pernah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia, namun ada dasar hukum untuk melaksanakan hal itu di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: "Pelaku usaha: (a) harus melakukan usahanya dengan itikad baik ...". Ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Indonesia sehubungan dengan hal di atas mirip dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Praktik Perdagangan Australia 1974. Ketentuan tersebut, menyatakan: "Suatu perusahaan dalam pelanggaran perdagangan dan perniagaan tidak diperkenankan terlibat dalam tindak tipu muslihat atau kecurangan atau kecenderungan menyesatkan atau mencurangi".

Pasal 52 telah dipakai sebagai dasar persidangan untuk memeriksa perusahaan-perusahaan yang telah menurunkan reputasi perusahaan lain. Tipu muslihat dan penyesatan adalah bagian dari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai "itikad tidak baik".

Untuk memenangkan kasus *passing off*

setidak-tidaknya penggugat harus membuktikan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Penggugat mempunyai reputasi
Jika penggugat tidak mempunyai reputasi di daerah/negara tempat tindakan *passing off* terjadi, penggugat tidak akan berhasil dalam kasus *passing off*. Contohnya sebuah produk yang sudah lama dikenal, seperti Aqua mempunyai reputasi bagus di Indonesia. Sebaliknya, sebuah produk baru mungkin belum memiliki reputasi sehingga produk tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum *passing off*, namun Aqua kemungkinan memiliki sedikit peluang untuk berhasil menuntut berdasarkan *passing off* di Australia, karena produk tersebut jarang ditemui di negara tersebut dan akibatnya tidak mempunyai reputasi di Australia.
2. Tergugat menipu konsumen, sehingga konsumen sehingga berpikir bahwa produk itu milik tergugat, bukan milik penggugat

Anggapan yang salah/keliru dapat timbul jika tergugat menggunakan nama, slogan, imaj, tampilan atau kemasan atau logo yang sama atau mirip dengan pemilik penggugat. Anggapan keliru ini menyebabkan konsumen mengasosiasikan produk tergugat dengan milik penggugat. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah dengan menjiplak kemasan produk pesaingnya. Penipuan ini

dapat disebabkan karena warna atau bentuk dari pembungkus kemasan produk yang dijual di dalam atau pada etiket kemasan.

Bagaimana pengadilan memutuskan bahwa seorang konsumen cenderung tertipu atau bingung? Jika kemasan yang mirip dipakai, tetapi produk diberi label secara jelas untuk menandakan bahwa produk tersebut diproduksi oleh perusahaan pesaing, apakah *passing off* akan diberlakukan? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut bergantung pada kesimpulan yang diperoleh oleh hakim selama memeriksa perkara *passing off* tersebut. Jika produk tersebut merupakan sesuatu yang dikenali oleh para konsumen yang kemasannya mirip tetapi labelnya jauh berbeda sehingga tidak akan ada keraguan di antara konsumen. Bagaimana jika pesaing menjiplak desain atau bentuk produk pihak lain? Jika tidak ada paten atau perlindungan terhadap desain produk tersebut, tidak ada larangan untuk mencontoh produk orang lain.

Pertimbangan contoh dari perusahaan pembuatan kursi yang dituntut *passing off* di Australia *Parkdale Custom Built Furniture Ltd V. Paxu Pty. Ltd.* 1982 149 CLR 191. Tidak ada paten atas kursi tersebut seorang pesaing melihat kursi penggugat dan mulai memproduksi kursi-kursi yang identik kursi penggugat dinamakan "*countour*" kursi-kursi

pesaing di pasaran di bawah nama "*Rawhide*". Dalam kasus ini pengadilan tinggi Australia menyatakan tidak ada pelanggaran atas *passing off* karena tergugat sesungguhnya tidak bertindak seolah-olah kursi-kursi tersebut milik tergugat. Pengadilan berkesimpulan bahwa konsumen dapat meneliti produk-produk dan melihat label yang menyatakan bahwa produk tersebut tidak diproduksi oleh perusahaan yang sama.

Dengan alasan yang sama, konsumen memiliki hak untuk memilih busana-busana yang dipasarkan di bawah nama-nama desainer Eropa (umpamanya Valentino, Armani, dan Versace) dan busana-busana yang gaya (*style*)-nya terlihat sama, tetapi dijual dengan merek berbeda. Selama jiplakan tersebut tidak berpretensi seolah-olah barang/jasa tersebut adalah yang asli tidak akan ada *passing off* atau pun pelanggaran hak cipta. Umpamanya, tidak ada yang dapat mencegah seorang penjahit asli untuk membuka toko dan menjual pakaian dalam *style* Valentino atau Armani, sepanjang penjahit tersebut menyatakan bahwa ada semacam hubungan antara dia dengan pengusaha tersebut, atau bahwa pakaian itu sebenarnya produk asli desainer.

3. Peniruan itu cenderung merugikan penggugat

Penggugat juga harus

menunjukkan bahwa representasi yang menyesatkan dari tergugat telah menyebabkan kerugian nyata dan kerugian tersebut akan terus berlanjut jika aktivitas tergugat diteruskan. Penggugat dapat mengalami kerugian dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Penggugat dapat menunjukkan bahwa bisnisnya sudah menderita kerugian atau secara potensial menderita kerugian, baik dalam itikad baik maupun reputasi bisnisnya. Penurunan itikad baik dapat disebabkan oleh dipersi perdagangan tergugat sebagai akibat anggapan keliru tergugat yang menciptakan kesan palsu seolah-olah barang-barang atau jasa-jasa dari penggugat maupun tergugat adalah sama atau mempunyai karakter yang sama. Penggugat juga dapat menderita kerugian melalui "pencemaran" reputasinya di mana anggapan yang keliru atas produk tergugat mengurangi kesan eksklusif atau reputasi dari produk penggugat.
- b. P e n g g u g a t d a p a t menunjukkan bahwa tergugat merusak potensi penggugat untuk mempergunakan itikad baiknya di masa yang akan datang.
- c. Penggugat telah kehilangan

k e s e m p a t a n u n t u k
mengembangkan usahanya di
bidang lain.

Di Indonesia, penyelesaian terhadap praktik passing off juga dapat dilakukan melalui pengaturan yang bersifat pidana, perdata maupun administrasi bahkan dapat pula tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.

1. Penanganan melalui hukum perdata

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), yang mana pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melawan hukum tergugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada hukum acara perdata (terbuka upaya banding dan kasasi), sedangkan dalam gugatan pembatalan merek mempunyai upaya hukumnya sendiri. Bahkan, sebaiknya gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, didahului oleh adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya yang mempunyai persamaan, baik pada p o k o k n y a a t a u p a d a

keseluruhannya secara tanpa hak berupa pemohonan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 76 ayat (1) b Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2001, bahwa gugatan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

2. Penanganan melalui hukum pidana

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus pelanggaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu Bab XIV, Pasal 90 sampai dengan Pasal 95. Ketentuan ini sesuai dengan asas hukum *lex spesialis* dapat dikesampingkan ketentuan yang termuat dalam KUHP terhadap aturan yang memiliki kesamaan.

Pasal 90 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda p a l i n g b a n y a k R p . 1.000.000.000,00 (satu milyar upiah)”.

Pasal 91 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah)".

Sanksi atas Pasal 90 dan seterusnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan adanya delik aduan ini. Artinya hanya dapat ditindak apabila ada suatu badan (satu klacht) atau merupakan klacht delict atau pelanggaran terhadap ketertiban umum dari masyarakat Indonesia yang tidak senonoh dari para pembajak/ passing off merek dan dari yang m e m p e r d a g a n g k a n n y a seharusnya pihak penuntut umum dapat bertindak tanda adanya suatu aduan sekalipun apabila ada pelanggaran, menjadi delik aduan hanya dapat dituntut tanpa da aduan dari pihak yang dirinya merasa dirugikan, misalnya penghinaan berdasarkan Pasal 310 KUHP merupakan delik aduan dan hanya dapat dituntut diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan.

3. Penanganan melalui administrasi negara

Bila terjadi praktik passing off terhadap HMI, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah melalui kewenangan

administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Pabean, standar industri, kewenangan penagwasan badan penyiaran dan kewenangan pengawasan standar periklanan.

C. PENUTUP

TRIPs merupakan bentuk kesepakatan bersama negara-negara di dunia anggota WTO. Oleh karena itu, setiap bentuk praktik action for passing off harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Indonesia mengakualifikasikan bahwa passing off merupakan bagian dari merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang action for passing off harus dibentuk satu pasal khusus tentang itu. Untuk menindak setiap praktik action for passing off perlu dibentuk suatu peraturan khusus yang menangani masalah praktik action for passing off dan dibentuk pula sebuah badan yang secara khusus menangani masalah paraktik action for passing off.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ahmad M. Ramli, HAKI : Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- , Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Neni Sri Imaniawati, Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Ridwan Syahrani, Seluk Belum dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992.
- Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan Mohammad Radjab) Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Soetijarto, N. A., Hukum Milik Perindustrian, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Pedata Hukum Benda : Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, 1975.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Suyud Margono, Hak Kekayaan Intelektual Komentat atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- & Amir Pamungkas, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Grafindo, Jakarta, 2002.
-